

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of

Masauki TAKAHASHI et al

Atty. Ref.: **1858-23**

Serial No. **09/702,828**

Group: **1714**

Filed: **November 1, 2000**

Examiner: **(Unknown)**

For: **AUTOMOBILE INTERIOR OR EXTERIOR TRIM MATERIAL**

* * * * *

December 18, 2001

Honorable Commissioner of Patents
and Trademarks
Washington, DC 20231

RECEIVED

DEC 20 2001

OFFICE OF PETITIONS
DEPUTY A/C PATENTS

Adjustment date: 03/18/2002 AKELLEY
12/19/2001 SLUANG1 00000057 09702828
01 FC:116 -400.00 OP

RENEWED PETITION UNDER 37 CFR §§ 1.42 AND 1.47

03/18/2002 AKELLEY 00000023 141140 09702828
01 FC:117 520.00 CH 400.00 OP

Sir:

This paper is being filed responsive to the "Decision Refusing Status Under 37 CFR 1.47(a)" dated July 19, 2001, which set a nominal response due date of September 19, 2001. Pursuant to 37 CFR 1.136(a), applicants hereby petition for a time extension from such nominal due date of two (2) months up to, and including, December 19, 2001. The appropriate extension fee in the amount of \$400 is attached.¹

Applicants again renew their Petition pursuant to 37 CFR §1.42 and 1.47(a) to accept the above-identified application for examination in the absence of the signature of one of the joint inventors, namely Masayuki Takahashi, who is deceased and whose

¹ The Commissioner is hereby authorized to charge any fee deficiency deemed necessary for the consideration of this paper to the undersigned's Deposit Account No. 14-1140.

heiress-in-law cannot be located. In this regard, the Petition filed on April 11, 2001 is expressly incorporated hereinto by reference.

In further support of this renewed Petition, there is attached hereto a Supplemental Declaration of Hideo NAKANO which specifically addresses the criticisms noted in the Decision dated July 19, 2001. In this regard, it will be observed from the Exhibits accompanying the Supplemental Declaration that diligent efforts have recently been pursued to locate Ms. Yuko Takahashi, the heiress-in-law of the deceased inventor, Mr. Masayuki Takashi. Such diligent efforts, however, have yet to locate Ms. Takahashi as of November 20, 2001.

It is believed that the totality of the factual evidence now of record makes it quite clear that Rule 47 status should be accorded to the present application. Such favorable action is therefore solicited.

Respectfully submitted,

NIXON & VANDERHYE P.C.

By: 

Bryan H. Davidson
Reg. No. 30,251

BHD:fmh
1100 North Glebe Road, 8th Floor
Arlington, VA 22201-4714
Telephone: (703) 816-4000
Facsimile: (703) 816-4100



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of

Masayuki TAKAHASHI et al

Atty. Ref.: **1858-23**

Serial No. **09/702,828**

Group: **1714**

Filed: **November 1, 2000**

Examiner: **(Unknown)**

For: **AUTOMOBILE INTERIOR OR EXTERIOR TRIM
MATERIAL**

* * * * *

RECEIVED

DEC 20 2001

**OFFICE OF PETITIONS
DEPUTY A/C PATENTS**

Honorable Commissioner of Patents
and Trademarks
Washington, DC 20231

**SUPPLEMENTAL FACTUAL DECLARATION IN SUPPORT OF
PETITION UNDER RULES 42 AND 47**

Sir:

The undersigned, **Hideo NAKANO**, hereby declares and states that:

1. I am the same individual who executed on April 4, 2001, the "Factual Declaration In Support of Petition Under Rules 42 and 47" (hereinafter "the original Factual Declaration") in connection with the above-identified matter. All facts stated in the original Factual Declaration are hereby incorporated expressly by reference as if the same were set forth herein.
2. On information and belief, I understand the United States Patent and Trademark Office has criticized the facts submitted with the original

Masayuki TAKAHASHI et al

Serial No. 09/702,828

Factual Declaration as being insufficient to establish diligent effort in trying to find or reach the heiress-in-law, Ms. Yuko Takahashi, of the deceased (and thereby non-signing) inventor, Mr. Masayuki Takahashi.

3. In order to address such criticisms, under my direction and control, I further attempted to locate Ms. Yuko Takahashi by conducting an internet telephone directory search. Attached hereto as Exhibit A are copies of monitor screens from that search. A telephone listing for Ms. Yuko Takahashi could not be found.
4. Ms. Yuko Takahashi's residence was finally located from a resident registration card issued by the municipal office where she is believed to now reside. A copy of that resident registration card is attached as Exhibit B.
5. I thereafter sent two registered mail letters on October 16, 2001 and November 6, 2001, Exhibits C and D, respectively, to Ms. Yuko Takahashi's residence address shown in the registration card of Exhibit B. Copies of the registration receipts for such letters are attached as Exhibits E and F, respectively. In my letters, I requested that she sign the documents enclosed with our Japanese Patent Agent's letters (copies of such letters being appended hereto as Exhibits G and H).
6. As of November 20, 2001, there have been no replies from Ms. Yuko Takahashi to the registered letters identified above in paragraph 5.
7. I declare further that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States

Masayuki TAKAHASHI et al

Serial No. 09/702,828

Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of
the application or any patent issuing thereon.

Respectfully Submitted,

December 12, 2001

Date Signed

Hideo Nakano

Hideo NAKANO

Title: Manager of Patent & Information
Section – Urawa Planning Department, R& D
Division

電話番号検索画面

【入力(個人/企業/リード情報)】

フル(E) 編集(E) サービス(Y) 設定(S) 電話(T) ルク(T)

【種別】

個人情報
企業情報
リード情報

【検索条件】

性別 姓 名

【住所情報】

都道府県 郡市町村 字・丁目

検索

【サービス】

センタービジネス更新 [9月8日]
本サービスで取得した電話番号は通話以外の目的には利用できません
通言料の他に検索料がかかる
センタービジネスは9月8日に更新しました

条件をカオ、ひらがなまたは英数字で入力して下さい。

検索 0回 時間 00:00:16

RECEIVED

DEC 20 2001

OFFICE OF PETITIONS
DEPUTY A/C PATENTS

(A)-1

靈言卷三 檢索卷三

$$(A)^{-2}$$

件名		電話番号	住所	操作	
001	高橋 雅輝	049-287-1368	鶴ヶ島市富士見3-10-201		
002	高橋 伸一	049-287-4684	鶴ヶ島市富士見3		
003	高橋 孝志	049-285-1457	鶴ヶ島市富士見4-4-27		
004	高橋 幸一	049-286-5909	鶴ヶ島市富士見4-24-28		
005	高橋 恒夫	049-286-1850	鶴ヶ島市富士見3-25-203		
006	高橋 守彦	049-271-3712	鶴ヶ島市富士見2-13-11		
007	高橋 守彦	049-286-8297	鶴ヶ島市富士見5-18-22		
008	高橋 修二	049-271-5182	鶴ヶ島市富士見2-35-25		
009	高橋 勝美	049-285-4866	鶴ヶ島市富士見2-22-25		
010	高橋 章	049-287-9661	鶴ヶ島市富士見2-32-9		
011	高橋 信隆	049-285-4091	鶴ヶ島市富士見3-24-203		
012	高橋 直基	049-286-5256	鶴ヶ島市富士見2-34-6		
013	高橋 直甫	049-287-3011	鶴ヶ島市富士見3-19-104		

世帯主	省略							
住所	緑町4丁目15番26号	昭36年 1月11日 転入						
所	省略							
氏名	高橋 純子	生年月日	昭33年 1月28日	性別	女	続柄	省略	住民となった年月日
本籍	省略							昭54年 5月22日
4	昭54年 5月22日 東京都田無市向台町4丁目22番33号 (長嶋要伍方) から転入							
	埼玉県鶴ヶ島市富士見2丁目13番1号 ライオンズマンション301 へ転出予定 平12年12月28日届出							
	埼玉県鶴ヶ島市富士見2丁目13番1-301号 ライオンズマンション若葉富士見公園 へ転出 平13年 1月12日通知							
氏名	以下余白	生年月日		性別		続柄		住民となった年月日
本籍								
氏名		生年月日		性別		続柄		住民となった年月日
本籍								

0129305 A

<一部>

1 - 1

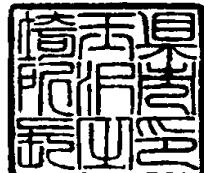
この写しは、住民票の原本と相違ない
ことを証明します。

平成13年10月2日

埼玉県所沢市長

斎藤

博



(C)

2001年10月16日

高橋祐子様

旭電化工業株式会社
研究企画部 情報特許室
浦和情報特許 G
課長 中野 栄郎

拝啓、

高橋家の皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、このたび故高橋雅之殿が寄与された下記発明を米国に出願にすることとなりました。

米国への出願につきましては法律上発明者のサインが必要となっております。つきましてはお手数ですが、相続人として別紙書類へサインと日付の記入の上、同封の封筒にてご返送下さる様お願い致します。

また、故高橋雅之殿が寄与された発明で同様の書類が必要となる発明が別に2、3件ございます。これらの発明に関する書類につきましても今後、サインをお願いすることとなります。

突然このようなお手紙を差し上げ、驚かれたことと思いますが、諸般の事情をご賢察の上、ご理解頂きたく、宜しくお願ひ致します。

敬具

記

発明の名称：「自動車内外装材」

発明者：高橋雅之様（相続人：高橋祐子様）、幸野俊則様、福島充様（3名）

出願国：アメリカ

同封物：	宣誓書	1通
	譲渡証	2通
	弁理士よりの書類	1通

以上

連絡先：本件に関するご質問がありましたら、以下の連絡先へお願ひ致します。

旭電化工業株式会社

研究企画部 情報特許室 浦和情報特許 G

担当：（室長）山田和正（課長）中野栄郎

電話：048-838-2222

FAX：048-838-2220

E-mail: hideo-n@adk.co.jp

2001年11月06日 ①

高橋祐子様

旭電化工業株式会社
 研究企画部 情報特許室
 浦和情報特許 G
 課長 中野 栄郎

拝啓、

高橋家の皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、先日ご依頼いたしましたアメリカ特許庁へ提出する書類への、サインと日付の記入の件、どのような状況でしょうか。

お忙しいところ恐れ入りますが、期日（2001年11月19日）までに提出が必要な書類であり、諸般の事情をご賢察の上、ご理解頂きたく、宜しくお願ひ致します。

もし、ご不明な点がありましたら下記連絡先までお手紙、お電話を頂きますようお願ひ致します。

また、本状と行き違いのせつはご容赦下さい。

敬具

連絡先：本件に関するご質問がありましたら、以下の連絡先へお願ひ致します。

旭電化工業株式会社

埼玉県さいたま市白幡5-2-13

研究企画部 情報特許室 浦和情報特許 G

担当：（室長）山田和正 （課長）中野栄郎

電話：048-838-2222

FAX：048-838-2220

E-mail: hideo-n@adk.co.jp

(F)

書留郵便物受領証(乙)

(差出人の住所氏名)

さいたま市白橋5丁目2番13号

旭電化工業株式会社

様

樹脂添加剤開発研究所

受取人の氏名	引受番号	郵便料	申出損害要償額	摘要
高橋 祐子 様	435-22- 47722-4	430		ガ

御注意 この受領証は、損害賠償の請求をするときその他の場合に必要ですから大切に御保存ください。
簡易書留の損害賠償額は8千円を限度とする実損額です。

(摘要欄の記号、カン(簡易)、ソク(速達)、ナイ(内容証明)、ハイ(配達証明)、トク(特別送達)、ジ(引受時刻証明)、ダイ(代金引換)。)

ウラリュウウカウセキ
ヨウ
郵便局
01.11.06~12-18

②

(E)

書留郵便物受領証(乙)

(差出人の住所氏名)

さいたま市白橋5丁目2番13号

旭電化工業株式会社

様

樹脂添加剤開発研究所

受取人の氏名	引受番号	郵便料	申出損害要償額	摘要
高橋 祐子 様	435-22- 44363-5	510		ガ
日本通運 特許事務所	435-22- 44364-6	470		ガ

御注意 この受領証は、損害賠償の請求をするときその他の場合に必要ですから大切に御保存ください。
簡易書留の損害賠償額は8千円を限度とする実損額です。

(摘要欄の記号、カン(簡易)、ソク(速達)、ナイ(内容証明)、ハイ(配達証明)、トク(特別送達)、ジ(引受時刻証明)、ダイ(代金引換)。)

ウラリュウウカウセキ
ヨウ
郵便局
01.10.16~12-18

②

(E)

①

2001(平成13)年1月22日

旭電化工業株式会社
浦和情報特許ケループ
ケループリーダー[®]
山田 和正 様

〒102-0083

東京都千代田区麹町5丁目4番地
クロスサイド麹町

三浦特許事務所

弁理士 三浦良和

TEL 03-3511-4861

FAX 03-3511-4862



外国特許出願(US)関係書類送付のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、下記の外国特許出願(US)につきまして
関係書類をお送り致しますので、ご査収/ご手配の程、
お願ひ申し上げます。

敬具

記

件名 : 自動車内外装材

発明者 : 高橋雅之様、幸野俊則様、福島充様(3名)

出願国名 : パリ条約ルート/米国 09/298,902(99/4/26出願)のCIP出願

優先権主張 : ①特願平10-132654号、'98年4月27日、弊985003

貴社整理番号 : 弊所整理番号 : F A S - 1 7 0 U S c i p - 1

送付書類

- (1) 現地代理人へのCIP出願・修正箇所の指示書(全7枚, 00/10/31)
- (2) 現地代理人よりCIP出願報告書(全1枚, 00/11/1)
とCIP出願書類、同時提出のIDS書類(文献は添付省略)
- (3) 現地代理人へ発明者死亡の場合のサイン問い合わせと
サイン用紙の請求(全2枚, 00/11/24)
- (4) 現地代理人より発明者死亡の場合の取り扱い返答(全2枚, 00/11/24)
サイン書類 謹渡証(2通)、宣言書(1通)

問い合わせ(3)に対する返答(4)に依りますと、亡くなられました高橋雅之様に代り相続人である高橋祐子様がサインすべきとのことです。

またCIP出願時には必ず必要になるという訳ではありませんが、最終的には高橋祐子様が唯一の相続人であることを証明する、例えば裁判所の証明書などが必要になるとのことです。従いまして、その証明書も併せて送るように現地代理人は要求しています。

添付のサイン書類に各発明者及び高橋祐子様のサインを頂きますようお手数ですがご手配をお願い申し上げます。謹渡証は2通あります。宣言書は1通です。また上記サイン書類を先に頂きたく宜しくお願ひ申し上げます。

また遅くなっても結構ですので、上記相続証明書のご手配もお願ひ申し上げます。証明書の翻訳は弊方にて準備致します。

(なお、高橋雅之様が発明者のお一人に含まれています2000年6月15日付
出願のPCT/JP00/03912「造核剤」、弊FAS-189PCTも本年01/12/15期限の米
国移行時に、同様の高橋祐子様のサイン及び相続証明書が必要になるも
のと考えています。)

以上、ご査収／ご手配の程お願い申し上げます。

(H)-1

FACSIMILE(全5枚) & 後日MAIL
2001(平成13)年7月30日旭電化工業株式会社
浦和情報特許グループ
グループリーダー 山田 和正様
ご担当 中野 栄郎様〒102-0083
東京都千代田区麹町5丁目4番地
クロスサイド麹町三浦特許事務所
弁理士 三浦良和 
TEL 03-3511-4861
FAX 03-3511-4862外国特許出願(US)関係書類送付のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、下記の外国特許出願(US)につきまして
関係書類をお送り致しますので、ご査収並びにご検討
の程、お願い申し上げます。

敬具

記

件名 : 自動車内外装材
 発明者 : 高橋雅之様、幸野俊則様、福島充様 (3名)
 出願国名 : パリ条約ルート/米国 09/702,828,
09/298,902 (99/4/26出願) のCIP出願
 優先権主張 : ①特願平10-132654号、'98年4月27日、弊985003
 貴社整理番号 : 弊所整理番号 : FAS-170UScip-1

送付書類

- (6) 現地代理人へ相続人行方不明の件の問い合わせ(全1枚, 01/2/27)
- (7) 現地代理人より(6)に対する回答とDeclaration例(全4枚, 01/2/27)
- (8) 現地代理人へDeclaration提出期限延長1ヶ月指示書(全1枚, 01/3/6)
- (9) 現地代理人へ弊Declaration案送付書(全1枚, 01/3/19, 内容省略)
- (10) 現地代理人より修正Declaration案送付書(全1枚+サイン用紙3枚, 01/3/26)
- (11) 現地代理人へDeclaration送付書(1枚, 添付書類省略, 01/4/6)
- (12) 現地代理人よりDeclaration提出報告書(全10枚, 01/4/11)
- (13) 現地代理人よりOfficial Filing Receipt受報告書(全5枚, 01/5/2)
- (14) 現地代理人よりPetitionの却下の決定受の報告書(全3枚, 01/7/27fax)

この度、上記(14)を受けました。これは(12)において発明者お二人のDeclarationと共に提出しました高橋祐子様の所在が見いだせないとの宣言書付きPetitionに対する決定です。

(14)の決定に依りますと、所在発見努力の証明が不十分との理由です。
少なくとも電話帳を調べる等の必要があると示唆しています。現地代理人はインターネットなども活用できるのではないかと述べています。

USPTOには、9/19(延長料を払えば2002/1/19まで延長可能)迄に再度Pe

(H)-2

tionを提出しなければなりませんが、それには上記のような調査結果（努力を証明できるもの）を提出する必要があるとのことです。

更に再調査をされて、高橋祐子様の所在が見いだされれば、再度全員のサインを用意すればよいと考えます。またやはり見出せなければ、電話帳による調査結果等を付けるべきかと思われます。更に調査会社に依頼するとか、市役所の市民課等へも調査を依頼する等の方法も考えられます。ご指示があれば、弊所でも何らかの調査のお手伝いができるものと考えます。

（PCT/JP00/003912も本年12/15に移行期限を迎え、6/29日付で移行に関するご指示を頂きました。この件も高橋 雅之様が発明者になっておられますので、同様の問題を生じます。この際、十分に調査をされてはいかがでしょうか。）

取り敢えず、決定を受けましたことをご報告申し上げます。

Partial translation of the exhibits into English-language

C-1

(1)

October 16, 2001

Ms. Yuko TAKAHASHI

Hideo NAKANO

Title: Manager of Patent & Information
Section-Urawa Planning Department, R&D Division
ASAHI DENKA KOGYO K.K,

(2)

We should like to file inventions to the USPTO, which late Mr. Takahashi contributed to complete. The USPTO legally requires signatures by inventors.

Considering such circumstances, we should be pleased if you kindly sign and date formal documents as the heiress-in-law of the deceased inventor Mr. Masayuki TAKAHASHI and return them to us. The formal forms for your signatures are enclosed with this letter.

(3)

Items

Title of invention: AUTOMOBILE INTERIOR OR EXTERIOR TRIM MATERIAL

Inventors: Masayuki TAKAHASHI (Yuko TAKAHASHI as the heiress-in-law),
Toshinori YUKINO, Mitsuru FUKUSHIMA,

Country to be filed: The United States of America

Enclosures: Form of Declaration (1)

Forms of Assignments (2)

A letter from Japanese patent attorney (1)

D

(1)

October 16, 2001

Ms. Yuko TAKAHASHI

Hideo NAKANO

Title: Manager of Patent & Information
Section-Urawa Planning Department, R&D Division
ASAHI DENKA KOGYO K.K,

(2)

We trust that you are taking into consideration our request for your signature and date to the formal documents for filing to USPTO, which we made in our previous letter.

The documents are required to be submitted by November 19, 2001. Under such circumstances, we again ask you to execute it and return them to us. We thank you in advance for your kindest understanding of the above.

E

(1)

Registered mail receipt(C)

(Sender's address and name)

2-23, Shirahata 5-chome, Saitama-shi

ASAHI DENKA KOGYO K.K.,

Developmental Institute of Additives for resins

(Receiver's name)

Ms. Yuko TAKAHASHI

(2)

URAWA central post office

October 16, 2001

F

(1)

Registered mail receipt(C)

(Sender's address and name)

2-23, Shirahata 5-chome, Saitama-shi

ASAHI DENKA KOGYO K.K.,

Developmental Institute of Additives for resins

(Receiver's name)

Ms. Yuko TAKAHASHI

(2)

URAWA central post office

November 6, 2001